

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)



А. С. Ворожеевич

ЗАЩИТА БРЕНДОВ СТРАТЕГИИ, СИСТЕМЫ, МЕТОДЫ

Учебное пособие
для магистров

БРЕНД: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ

ВЫБОР БРЕНДА. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ НА НЕГО

ЗАВЛАДЕНИЕ ЧУЖИМ БРЕНДОМ: СТРАТЕГИИ
НАПАДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА БРЕНДА ОТ НЕЗАКОННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫМ ЛИЦОМ

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ БРЕНДОВ



А. С. Ворожеевич

**Защита брендов:
стратегии, системы, методы**

«Издательство Проспект»

2016

УДК 347.7/.78(470+571)
ББК 64.404.3(2Рос)я73

Ворожевич А. С.

Защита брендов: стратегии, системы, методы / А. С. Ворожевич —
«Издательство Проспект», 2016

ISBN 978-5-39-223732-6

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программой «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Автором рассмотрены основные стратегии, методы, правовые механизмы защиты бренда. Существенное внимание уделено средствам пресечения паразитирования на чужом бренде, механизмам получения прав на чужой бренд, а также оборонительным стратегиям правообладателей против конкурентов, стремящихся лишить их бренд правовой охраны. Материал изложен на основе актуального законодательства, с широким привлечением правоприменительной практики. Учебное пособие подготовлено с учетом новых правовых тенденций с применением современной методологии: сравнительно-правового метода, экономического анализа права, институционального подхода и др. Законодательство приведено на 1 октября 2016 г. Учебное пособие адресовано в первую очередь магистрантам и аспирантам юридических вузов, но будет интересно также студентам бакалавриата, практикующим юристам, преподавателям юридических вузов, а также всем, кто интересуется вопросами осуществления и защиты патентных прав.

УДК 347.7/.78(470+571)
ББК 64.404.3(2Рос)я73

ISBN 978-5-39-223732-6

© Ворожевич А. С., 2016

© Издательство Проспект, 2016

Содержание

Предисловие	7
Введение	8
Глава 1	9
1.1. Понятие бренда в экономическом аспекте	9
1.2. Понятие бренда в правовом аспекте. Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак»	13
Конец ознакомительного фрагмента.	18

А. С. Ворожевич

Защита брендов:

стратегии, системы, методы

Учебное пособие для магистров

© Ворожевич А. С., 2016

© ООО «Перспектив», 2016

Ворожевич А. С. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

* * *

Предисловие

С большим удовольствием приветствуем всех магистрантов, которые выбрали магистерскую программу «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), а также всех интересующихся вопросами интеллектуальных прав!

Магистерская программа «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» является первой для кафедры интеллектуальных прав. Ее особенность и уникальность заключается в том, что она создана на базе ведущего юридического вуза России – Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и с участием специалистов Суда по интеллектуальным правам. Особенность программы также и в том, что она является межкафедральной: в программе задействованы специалисты более чем 7 профильных кафедр университета: гражданского права, предпринимательского и корпоративного права, международного частного права, конкурентного права, финансового права, спортивного права и др. Направления рабочих программ учебных дисциплин магистерской программы сформулированы таким образом, чтобы охватить наиболее актуальные и важные вопросы в сфере интеллектуальных прав, учитывая вызовы времени, требования рынка труда и проч.

К преподаванию дисциплин в рамках магистерской программы привлекаются ведущие специалисты в области интеллектуальных прав, судьи Суда по интеллектуальным правам, представители аппарата Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, инновационного центра «Сколково» и многие другие.

Одной из базовых дисциплин, изучаемых по магистерской программе «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности», является «Защита брендов: стратегия, системы, методы».

Учебное пособие по этой дисциплине составлено таким образом, чтобы магистранты и все интересующиеся вопросами права интеллектуальной собственности смогли погрузиться в теоретические и практические вопросы в рассматриваемой сфере, открыть для себя новые интересные проблемы, связанные с правовой природой понятия бренда, соотношения понятий бренда и товарного знака, с понятием «гудвилл» как элементом бренд-активов, правовым регулированием отношений по созданию данных объектов, их защитой и проч. В учебном пособии используется и анализируется актуальная судебная практика российских судов, зарубежный опыт правового регулирования и судебной защиты в рассматриваемой сфере.

Учебное пособие подготовлено специалистом в области патентного права, к. ю. н., преподавателем кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ариной Сергеевной Ворожевич.

Уверена, что учебное пособие, которое вы сейчас держите в руках, будет полезно всем, кто интересуется вопросами защиты интеллектуальных прав, и, безусловно, займет достойное место в библиотеке Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Суда по интеллектуальным правам.

С уважением,

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), руководитель магистерской программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности», председатель Суда по интеллектуальным правам

Людмила Александровна Новоселова

Введение

Данное учебное пособие создавалось специально для тех, кто интересуется вопросами права интеллектуальной собственности и связывает свою дальнейшую профессиональную карьеру именно со сферой интеллектуальных прав. В рамках магистерской программы кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» дисциплиной по выбору для магистрантов первого года обучения является курс «Защита брендов: стратегия, системы, методы».

Авторы дисциплин для магистерской программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» создавали учебные пособия с учетом особенностей методики преподавания и учебно-методических требований в рамках магистерской программы и желают читателям успехов в освоении интересных практических и научных аспектов правовой охраны авторских прав.

Немного об изучаемой дисциплине

Учебная дисциплина «Защита брендов: стратегия, системы, методы» входит в структуру профессионального цикла магистерской программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Магистерская программа кафедры интеллектуальных прав является новой и первой для Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), которая охватывает наиболее важные и актуальные аспекты права интеллектуальной собственности с привлечением ведущих специалистов в области интеллектуальных прав, а также ведущих специалистов по смежным отраслям (предпринимательское и корпоративное право, финансовое право, конкурентное право, спортивное право, международное частное право и др.).

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программой «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Автором рассмотрены основные стратегии, методы, правовые механизмы защиты бренда. Существенное внимание уделено средствам пресечения паразитирования на чужом бренде, механизмам получения прав на чужой бренд, а также оборонительным стратегиям правообладателей против конкурентов, стремящихся лишить их бренд правовой охраны.

Материал изложен на основе законодательства, актуального на август 2016 г., с широким привлечением правоприменительной практики. Учебное пособие подготовлено с учетом новых правовых тенденций, с широким применением современной методологии: сравнительно-правового метода, экономического анализа права, институционального подхода и др.

Данное учебное пособие адресовано в первую очередь магистрантам и аспирантам юридических вузов, но будет интересно и студентам бакалавриата, практикующим юристам, преподавателям юридических вузов, а также всем, кто интересуется вопросами осуществления и защиты патентных прав.

Глава 1

Бренд: понятие, значение, содержание

1.1. Понятие бренда в экономическом аспекте

Бренды являются ключевым фактором продвижения товаров и услуг. В современном мире они окружают нас повсюду. Покупаем ли мы смартфон или выбираем ресторан – мы сталкиваемся с разнообразием брендов, которые символизируют определенные характеристики того или иного товара (услуги) или заведения. Понятие бренда можно рассматривать и анализировать в различных аспектах: экономическом, юридическом, социологическом, семиотическом и даже психологическом.

В экономическом аспекте бренды рассматриваются в качестве активов, которые обеспечивают дополнительные преимущества, прибыль для бизнеса. Основными задачами бренд-менеджмента в таком случае являются: максимизация продаж товаров и (или) услуг, предлагаемых целевой аудитории под соответствующим брендом; формирование долгосрочных взаимоотношений с потребителями; повышение ценности бренда у потребителей и получение конкурентных преимуществ на рынке¹.

Ассоциацией маркетинга в свое время была предложена достаточно простая, но в то же время четкая дефиниция бренда. Он был определен как «название, слово, знак, символ, дизайн или сочетание всех вышеперечисленных элементов, предназначенные для идентификации товаров и услуг какого-либо одного продавца или группы продавцов, позволяющие отличать их от продукции конкурентов»².

Брендовый продукт – это всегда нечто большее, чем просто материальный объект, способный удовлетворить конкретные потребности покупателя. С ним сопряжена совокупность осязаемых и неосязаемых атрибутов, базовых (функциональные характеристики присущи всем товарам соответствующего вида) и периферийных свойств продукта (не связанные с основной функцией продукта: комфортность, экономичность, обслуживание и т. п.), психических ассоциаций. Одни бренды отличаются по большей части осязаемыми выгодами, которые они обеспечивают своим потребителям: Volvo (безопасность), Mr. Proper (удаление грязи), тогда как другие (Lancome, Chanel, Gucci) обещают неосязаемые выгоды.

В доктрине выделяется несколько подходов к раскрытию сущности бренда:

1) Потребитель-ориентированный подход фокусируется на отношении потребителей к бренду (от полного безразличия к привязанности, лояльности, готовности приобретать товары на основе убеждений о превосходстве и положительных эмоциях)³. Бренды привлекают дополнительные финансовые потоки, которые обусловлены стремлением потребителей приобрести товары именно данного производителя, а не его конкурентов, даже если товары последних стоят дешевле. Готовность потребителей платить больше связана с ожиданиями, которые порождает бренд. Бренд в таком случае должен определяться в качестве совокупности ассоциаций, представлений потребителей, которые добавляют ценности продуктам или услугам его обладателя. Эти ассоциации должны быть уникальными (эксклюзивными), сильными (заметными) и позитивными (соблазнительными).

¹ Kapferer J.-N. The new strategic brand management. London, 2008. P. 9.

² Цит. по: Ламбен Ж.-Ж., Чумпигас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд.: пер. с англ. / под ред. В. Б. Колчанова. СПб., 2014.

³ Kapferer J.-N. Op. cit. London, 2008. P. 10.

2) Бренд как условный актив: бренды представляют собой нематериальные активы, которые учитываются на балансе организации. При этом они являются условными активами: данный актив создает преимущества (добавочную прибыль) только при взаимодействии с другими материальными активами, как, например, средства производства. Не существует брендов в отсутствие товаров или услуг, которые они обозначают. Бренды представляют собой не само наименование некоторого объекта, а «прилагательное» к нему.

3) Бренд – наименование, которое привлекает покупателей⁴: в данном случае понятие бренда раскрывается через определение характера его воздействия на потребителей. Обычное наименование делают брендом следующие признаки: заметность, различительная способность, связываемое с ним доверие. Потребители регулярно сталкиваются с широким непрозрачным выбором. При этом они не обладают необходимым временем и способностью для определения «правильного» продукта или услуги. Они не могут всякий раз пробовать весь ассортимент, прежде чем приобрести отвечающий их запросам объект. Бренды же порождают у них доверие и, как следствие, облегчают выбор. Потребители верят, что товар (услуга), выпускаемый под соответствующим брендом, обладает нужными характеристиками. Подобные представления, как правило, касаются следующих параметров:

- бренд-территория;
- качественный уровень товара (низкий, средний, премиум, люксовый);
- характеристики бренда;
- самые примечательные черты и выгоды;
- имидж бренда.

Бренды характеризуются тремя параметрами:

1) Бренд-активы: к ним относится узнаваемость бренда, его репутация, имидж бренда, индивидуальность и т. п.

2) Сила бренда: характеризуется такими переменными, как доля рынка, рыночное лидерство, охват рынка, индекс лояльности, показатели роста.

3) Стоимость бренда: определяет способность бренда создавать дополнительную прибыль. Бренд не обладает финансовой стоимостью до тех пор, пока его использование не становится коммерчески выгодным. Стоимость бренда равна стоимости будущих финансовых потоков, обеспечиваемых данным активом.

Виды брендов. В зависимости от стратегии продвижения товаров (услуг), позиционирования себя на рынке выделяются следующие виды брендов:

1) *«Бренд с расширением».*

Сущность данного бренда иллюстрирует следующая ситуация. Компания с известным брендом расширяет производимый ею ассортимент товаров. При этом для продвижения новых видов товаров она использует свой прежний раскрученный (пусть и в отношении других товаров) бренд. В качестве примера в данном случае можно привести бренд Samsonite. Он получил широкую известность в отношении дорожных сумок и чемоданов. Впоследствии производитель начал выпускать под ним линию одежды.

Данная стратегия выгодна тем, что при выпуске нового товара у производителя отсутствует необходимость тратить средства на масштабную маркетинговую кампанию, продвижение новой марки. Потребители осуществляют выбор в пользу таких товаров, исходя из ранее сформированной репутации бренда, представлений о связанном с ним стандарте качества и бренд-имидже.

2) *«Лайн-бренд».*

Данный бренд служит индивидуализации различных линий (разновидностей) товаров производителя. Зачастую он образуется посредством добавления к основному бренду новых

⁴ Там же. Р. 11.

символов. Например, компанией Adidas была запущена линия спортивной одежды под лайн-брендом Adidas by Stella McCartney. Модный дом «Армани» выпускает несколько линий одежды под самостоятельными лайн-брендами: Giorgio Armani, Armani Priv, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, EA7.

В данном случае производитель также может избежать значительных трат на продвижение нового бренда. При этом лайн-бренды служат эффективным способом разграничить товарные линии, обладающие различными характеристиками (в случае с Armani – ценой, потребительской группой, местом производства, стилем и т. п.). С одной стороны, на соответствующие товары распространяются общие представления о бренде (репутация, имидж и т. п.). С другой стороны, формируются частные ожидания, касающиеся только конкретного лайн-бренда. Так, от линии одежды EA7 потребители будут ожидать спортивного стиля, низкой в сравнении с Giorgio Armani цены.

3) Товарные или автономные бренды.

В этом случае бренду соответствует конкретная разновидность товаров или услуг. Батончики Mars, например. Подобной стратегии придерживается, в частности, компания Procter & Gamble. Каждая выпускаемая компанией разновидность товара обладает собственным брендом: Herbal Essences (средства для волос и тела); Max Factor (декоративная косметика); Duracell (батарейки); Fairy (средства для мытья посуды), Tide (порошок) и проч.

В таком случае производитель проводит отдельные маркетинговые кампании в отношении каждого из товаров; вокруг каждого бренда формируется собственная репутация и имидж. С одной стороны, подобная стратегия является достаточно затратной. Вместе с тем она способна создавать для компании существенную дополнительную прибыль. Каждый бренд представляет собой самостоятельный ценный актив, который может быть выгодно продан иным компаниям. Репутационные потери одного бренда не отражаются на имидже других. При этом в сознании потребителей обеспечивается эксклюзивность и специализация брендов на определенном рынке.

4) Зонтичные и опорные бренды.

Подобные бренды изначально охватывают несколько групп разнородных товаров производителя. В названии товаров (услуг) зачастую в таком случае доминирует имя компании-производителя. Так, например, бренд Yamaha охватывает одновременно музыкальные инструменты и звуковое оборудование, мотоциклы, спортивный инвентарь.

Преимуществом данной стратегии являются относительно низкие затраты на маркетинговую кампанию. У компании отсутствует необходимость рекламировать бренд в отношении каждого из производимых товаров. Позитивная репутация, приобретенная при реализации и раскрутке одного товара, сообщается иным. Упрощается дистрибуция товаров. В то же время при объединении под одним зонтичным брендом разнородных товаров может произойти размывание бренда, снизиться лояльность, доверие к нему потребителей.

Зонтичные бренды часто создаются в целях обхода требований законодательства о рекламе. Так, в ст. 21 Закона о рекламе устанавливаются существенные ограничения на рекламу алкогольных напитков. Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. Производители объединяют под одним брендом такие товары, как водка и минеральная вода либо пиво и безалкогольное пиво. После чего начинают активно рекламировать (в том числе по телевидению) безалкогольные напитки, оформление упаковки которых, как правило, является схожим с оформлением бутылки алкогольного напитка.

Законодательство о рекламе не содержит понятия «зонтичного бренда». Между тем оно содержит несколько норм, обеспечивающих возможность пресечения подобной практики.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе, специальные требования и ограничения, установленные настоящим федеральным законом в отношении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением случая, если реклама средств индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого настоящим федеральным законом установлены специальные требования и ограничения.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона, недобросовестной должна признаваться реклама товара, запрещенная в данное время, данным способом или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара.

Опираясь на данную норму, Федеральная антимонопольная служба неоднократно пресекала скрытую рекламу алкогольных напитков. Так, комиссия Новосибирского УФАС России признала ненадлежащей рекламой информацию на конструкциях стабильного территориального размещения следующего содержания: «Тельняшка. Изготовлено в России. Крепче только дружба», а рекламодателя – нарушившим п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона о рекламе. Товарный знак «Тельняшка» зарегистрирован в том числе как алкогольные напитки. Кроме того, на стеклянной таре водки «Тельняшка» нанесено изображение, аналогичное изображению на рекламных баннерах.

«Таким образом, рассматриваемая рекламная информация представляет собой рекламу товарного знака, под которым выпускается алкоголь, и на такую рекламу распространяются ограничения, установленные законодательством для рекламы алкогольной продукции», – пояснила заместитель руководителя – начальник отдела рекламы Новосибирского УФАС России Татьяна Лопаткина⁵.

Между тем полного запрета на подобные стратегии введено не было. В июне 2016 г. ФАС РФ были даны разъяснения относительного рекламы безалкогольного пива. В частности, было отмечено: «Если распространяется реклама безалкогольного пива с использованием средств индивидуализации продукции (товарных знаков), используемых для обозначения в том числе пива с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции или иной алкогольной продукции, и из рекламы четко не следует, что объектом рекламирования является именно безалкогольное пиво, то такая реклама должна соответствовать требованиям ст. 21 Федерального закона “О рекламе”. Использование в рекламе безалкогольного пива знака (пиктограммы) безалкогольного пива, по мнению специалистов ФАС России, может рассматриваться как один из элементов рекламного сообщения, свидетельствующих о природе объекта рекламирования в целях донесения до потребителей информации о рекламировании безалкогольного пива»⁶.

Иными словами, производители могут рекламировать пиво под своим брендом, в характерной упаковке. Важно лишь, чтобы в рекламе прямо указывалось, что речь идет о рекламе безалкогольного пива.

⁵ URL: <http://novosibirsk.fas.gov.ru/publications/17454>.

⁶ Письмо ФАС России от 15.06.2016 № СП/40322/16 «О рекламе безалкогольного пива».

1.2. Понятие бренда в правовом аспекте. Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак»

При том что бренд может рассматриваться в юридическом аспекте, само по себе данное понятие является внеправовым. В связи с чем принципиально важно определить его соотношение с наиболее близкими правовыми институтами.

Зачастую бренд отождествляется с товарным знаком. Действительно, товарный знак (знак обслуживания) является наиболее близким правовым понятием к бренду. Большинство брендов в правовой плоскости представляют собой именно товарные знаки.

Ассоциация маркетинга определила бренд прежде всего как знак (символ), предназначенный для идентификации товаров или услуг. Товарный же знак, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством на товарный знак. Нетрудно заметить, что данные дефиниции практически совпадают за тем исключением, что к товарным знакам предъявляется формальное требование государственной регистрации.

Первоочередной функцией товарных знаков является **идентификационная**: посредством них товары и услуги производителя выделяются среди аналогичных. Как следствие – они позволяют поддерживать связь между производителями, торговцами и потребителями. Маркировка товаров предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны⁷, снижает издержки потребительского выбора.

Во-вторых, выделяется **информационная функция** товарных знаков: посредством них потребители, исходя из своего или чужого опыта, рекламы и любой иной информации о данном производителе, делают вывод о характеристиках представленного товара (услуги).

Следующей функцией рассматриваемых средств индивидуализации является **стимулирование конкуренции, вложение предпринимателями средств в повышение качества товаров**. С одной стороны, товарные знаки препятствуют бизнесу предпринимателей, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара⁸. С другой – способствуют тому, что производители, а не имитаторы будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции.

Некоторые товарные знаки становятся больше чем просто инструментами передачи информации о товарах и услугах. При проведении грамотной маркетинговой кампании товарные знаки могут превратиться в символы жизненного стиля, престижа, статуса⁹. Как только обозначение становится «силой притяжения» потребителей, оно превращается в значимый бизнес-актив, ценность которого является относительно независимой от товаров и услуг, для индивидуализации которых такой знак обычно используется.

С подобным значением товарных знаков непосредственным образом связана функция **символизации (деловой репутации) гудвилл**, которая традиционно указывается в зарубежной доктрине и игнорируется в российской¹⁰. По мнению западных авторов, товарные знаки существуют не сами по себе, а только как символы гудвилл, которая расширяется по мере их использования¹¹. Как было отмечено Ю. Хандельманном, «товарный знак – резервуар гудвилл.

⁷ Hefter L. R. U. S. Courts in quandary over abandoned trademarks: is an ex-trademark protected if it remains known and loved by consumers? URL: <http://www.finnegan.com>.

⁸ Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007.

⁹ Dutfield G., Suthersanen U. Global intellectual property law. Cheltenham, 2008. P. 139.

¹⁰ Defiance Button > Machine Co. v. C & C Metal Prod. Corp., 759 F.2d 1053 (2d Cir. 1985).

¹¹ Aplin T., Davis J. Intellectual property law: text, cases and materials. Oxford, 2009. P. 322.

Он символизирует навыки, репутацию, опыт правообладателя, качество предлагаемых им товаров и услуг. Защитить товарный знак – значит защитить связанную с ним гудвилл, которая обычно расширяется с течением времени»¹².

Институциональное назначение товарных знаков, таким образом, совпадает с обозначенным выше экономическим пониманием сущности и функций бренда. И в том, и в другом случае речь идет о коммуникации производителя с потребителями: привлечении их к своим товарам (услугам), поддержании лояльности и доверия, облегчении потребительского выбора.

Подобные задачи, на первый взгляд, можно решить, не прибегая к правовому режиму товарного знака. Любое достаточно яркое и запоминающееся обозначение, которое потребитель использует для индивидуализации своего продукта, особенно если он вкладывает средства в маркетинговую кампанию, продвижение бренда, привлекает потребителей к товарам (услугам) производителя. Отсутствие регистрации обозначения в качестве товарного знака в таком случае препятствием не является. Однако в долгосрочной перспективе с реализацией обозначенных функций начнут возникать существенные сложности. Бренд растеряет свою ценность. Дело в том, что по мере приобретения им популярности обозначение начнут использовать различные субъекты. Потребители столкнутся с различными (в том числе по своим качественным характеристикам) товарами, маркированными одинаковым образом. Осуществление потребительского выбора усложнится. Доверие к бренду будет потеряно.

Установление правового режима товарного знака в данном случае является важным условием сохранения ценного бренда. Оно обеспечивает правообладателю эксклюзивный характер использования бренда, возможность пресекать попытки всех иных лиц использовать сходное обозначение и связанные с ним бренд-активы. Кроме того, бренд в таком случае приобретает оборотоспособность.

Ставить знак равенства между товарным знаком и брендом между тем нельзя. Начнем в того, что не все зарегистрированные товарные знаки являются брендом в экономическом смысле. Как было отмечено Р. Познером, товарный знак не является общественным товаром – он обладает социальной ценностью, только когда используется для обозначения конкретного бренда¹³.

Представим себе: товарный знак недавно зарегистрирован, производитель только планирует использовать его для индивидуализации товаров. Между тем он не провел даже рекламную кампанию. Очевидно, что в такой ситуации как минимум преждевременно говорить о связанных с данным обозначением бренд-активах, силе бренда. С данным товарным знаком еще не связаны какие-либо ассоциации потребителей, он не является приманкой для покупателей и не создает дополнительных преимуществ для производителя. Бренд в такой ситуации еще не сформировался. В то же время в правовой плоскости у субъекта возникло исключительное право на товарный знак. Как минимум три года (а если правообладателю не будет предъявлен иск о досрочном прекращении правовой охраны знака и по истечении 10 лет он будет продлевать правовую охрану – то и бессрочно) правообладатель может спокойно не использовать товарный знак. Он сохранит легальную монополию на использование соответствующего обозначения, но бренд так и не приобретет.

В качестве брендов, таким образом, могут рассматриваться лишь товарные знаки, которые приобрели определенную известность среди потребителей, с ними связывается деловая репутация (гудвилл). Однозначно, в качестве брендов будут выступать общеизвестные товарные знаки.

В своем развитии конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, кото-

¹² Handelsmann J. Guide to TTABB practice. New York, 2013. P. 8.

¹³ Posner R. A., Landes W. A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. P. 172.

рый приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида. На втором этапе правообладатель начинает активно использовать товарный знак (в принципе, он может начать это делать еще до регистрации – в таком случае первый и второй этап могут совпасть). Посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. В зарубежной доктрине данный этап иногда называется «программирование товарного знака»¹⁴. Наконец, на третьем этапе происходит создание бренд-имиджа. Товарный знак служит носителем комплекса информации, касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Подобный бренд становится чем-то большим, чем просто идентификатором конкретного товара. Он являет собой ценный коммерческий актив вне привязки к конкретным товарам (услугам), что требует расширения его правовой охраны. Она не может и не должна ограничиваться конкретными разновидностями товаров.

Именно на третьем этапе товарный знак превращается в полноценный бренд. Образно говоря, бренд – это «запрограммированный товарный знак».

С другой стороны, в качестве брендов могут выступать не только товарные знаки, но и иные средства индивидуализации (коммерческое обозначение, наименование места происхождения товара, фирменное наименование), равно как и знаки, символы и иные элементы, не получившие правовой охраны в качестве средств индивидуализации (например, дизайн, фирменный стиль).

Согласно ст. 1538 ГК РФ, коммерческое обозначение служит для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий. Как специально при этом оговаривается законодателем, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий.

Легальная дефиниция коммерческого обозначения в российском праве представляется не слишком удачной. Вопросы вызывает привязка данного средства индивидуализации к предприятию. В особенности учитывая, что последний институт в рамках российской правовой системы получил достаточно неоднозначное понимание. Судебной практике известны случаи, когда факт наличия у стороны спора прав на коммерческое обозначение был признан недоказанным ввиду отсутствия у предпринимателя имущественного комплекса на праве собственности, то есть непредставления доказательств наличия предприятия¹⁵.

В соответствии со ст. 132 ГК РФ, предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В литературе были названы следующие атрибутивные свойства такого объекта: а) предприятие по своему составу является сложным имущественным комплексом, включающим материальные и нематериальные элементы, наличное и долговое имущество; б) элементы предприятия образуют интегративную целостность, позволяющую осуществлять определенный вид деятельности как промысел; в) предприятие есть эксплуатируемый имущественный комплекс (предприятие на ходу); г) имущественный комплекс, образующий предприятие, используется в предпринимательской деятельности¹⁶.

В то же время на практике установление режима коммерческого обозначения, как правило, требуется для обеспечения правовой охраны названий отдельных магазинов, гостиниц, ресторанов, эмблем и иных символов, которые компания использует для индивидуализации своего бизнеса, идентификации своей предпринимательской деятельности. Как такового слож-

¹⁴ Senftleben M. The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2009. Vol. 40. № 1. P. 46. URL: http://papers.ssrn.com/abstract_id=1723903.

¹⁵ Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 19 февр. 2009 г. по делу № А39-2867/2008-90/21 оставлено без изменений постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 29 мая 2009 г. по делу № А39-2867/2008-90/21.

¹⁶ Поваров Ю. С. Предприятие как объект гражданских прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 8.

ного имущественного комплекса в таком случае может не быть. Активы предпринимателя могут ограничивать правом аренды на помещение магазина, салона и т. п.

Можно подойти к вопросу и с другой стороны. Как единый объект прав предприятие, его конкретный состав и наименование определяются при совершении сделки с ним. В соответствии с этим делается вывод, что предприятие целиком представляет собой объект обязательственных правоотношений, других отношений имущественного оборота (реорганизации, наследования). В этом качестве оно может рассматриваться в качестве объекта купли-продажи, аренды, залога, других сделок, а также универсального преемства. Предприятие как целое не является и не может являться объектом вещных прав, так как в статике (состоянии принадлежности) оно юридически неизбежно распадается на свои составные части с различным гражданско-правовым режимом (вещи, права и т. д.)¹⁷. Следовательно, по меньшей мере странно прикреплять к нему и исключительные права на коммерческое обозначение.

В этой связи предпочтительным представляется подход западных правовых порядков к раскрытию сущности коммерческого обозначения. Так, в англо-американской правовой системе под *tradename* понимаются незарегистрированные обозначения, используемые предпринимателями для индивидуализации их бизнеса. Иногда в литературе можно встретить определения, в рамках которых соответствующие обозначения атрибутируются предприятию (*enterprise*)¹⁸. Между тем важно отметить, что и предприятие в зарубежной доктрине понимается принципиально иным образом, чем в России: как бизнес, организованная предпринимательская деятельность субъекта.

В ст. 190 решения Андского сообщества № 486 2000 г. (*de la Decision Andina 486 de 2000*)¹⁹, разработанной в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции, устанавливается, что *el noble commercial* (испанский аналог терминам *trade name*, *nom commercial*, который получил закрепление в ст. 8 испаноязычной версии Парижской конвенции), представляет собой любое коммерческое обозначение, которое идентифицирует экономическую деятельность, бизнес или торговое предприятие.

Как при этом отмечается в доктрине соответствующих стран, «торговое наименование (*el noble commercial*) не зависит от имени юридического лица. Торговых наименований может быть несколько, в то время как фирменное наименование является уникальным». Называются при этом такие функции института, как идентификация бизнеса предпринимателя, привлечение клиентов, рекламы²⁰.

Под французским термином *Le nom commercial* также понимаются обозначения, индивидуализирующие коммерческие предприятия, бизнес в целях отграничения предприятия одного субъекта от предприятия другого. Возникновение субъективного права на такое обозначение связывается с его фактическим использованием²¹.

В этой связи *de lege ferenda* в российском законодательстве оправданным представляется отказаться от привязки коммерческого обозначения к предприятию. К рассматриваемому институту следует относить любые обозначения, эффективно используемые предпринимателями для идентификации себя, своего бизнеса на рынке.

Как отмечается в российской учебной литературе, для коммерческого обозначения не требуется государственная регистрация, определить точный момент возникновения исключительного права на него и возможность правовой охраны затруднительно. Возникновение

¹⁷ Бадмаева С. Ю. Объекты вещных прав в российском гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 9–10.

¹⁸ Concise International and European IP Law: TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology.

¹⁹ De la Decision Andina 486 de 2000.

²⁰ Garcia E. R. El nonmbrecomercial // Revista La propiedad inmaterial. № 17. 2013. URL: <http://ssrn.com/abstract=2367004>.

²¹ См. определение URL: http://economie.fgov.be/fr/entreprises/proprie_intellectuelle/Marques/Nom_commercial_denomination_sociale/#.U-hIb_1_su4.

исключительного права связано с появлением у предприятия различительной способности и известности коммерческого обозначения на определенной территории²². Различительная способность коммерческих обозначений, которая превращает простое обозначение в средство индивидуализации, в отсутствие каких-либо специальных процедур возникает исключительно с того момента, когда потребители начинают связывать с данным обозначением конкретный бизнес и, как итог, репутационные характеристики.

Подобный порядок возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение характерен с теми или иными нюансами для всех развитых правовых систем. Так, американские trade name «не могут быть зарегистрированы в соответствии с законом Ланхема, но они защищаются в соответствии с общим правом. Некоторые штаты предоставляют возможность их регистрации, но общим правилом является то, что защита предоставляется тому, кто первый начал использовать соответствующее обозначение в своем бизнесе»²³. Как было отмечено судом при рассмотрении дела *Drain Doctor Inc. v. Zeligon*²⁴, «в соответствии с прецедентным правом, исключительные права на торговые наименования (trade names) возникают вследствие их использования». Примерами подобного использования может быть, к примеру, указание обозначения в телефонном справочнике, меню, рекламных материалах, ответах на звонки клиентов и проч., размещение на вывеске.

В ст. 191 решения Андского сообщества № 486 2000 г. (de la Decisi. n Andina 486 de 2000)²⁵ констатируется, что исключительное право на торговое наименование возникает вследствие его непрерывного, эффективного использования. Регистрация таких наименований, при том что она может быть предусмотрена законодательствами государств Андского сообщества, в любом случае не имеет правоустанавливающего значения.

²² Право интеллектуальной собственности: уч. для академического бакалавриата / под. ред. Л. А. Новоселовой. М., 2016. Автор главы – Е. Э. Паксимади.

²³ Roger E. Meiners, Al H. Ringleb, Frances Edwards. The Legal Environment of Business. USA. 2014. P. 229.

²⁴ *Drain Doctor Inc. v. Zeligon*, № CV054012473, 2005 Conn. Super. LEXIS 3252 (Conn. Super. Ct. Nov. 3, 2005).

²⁵ De la Decisi. n Andina 486 de 2000.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.